

BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011

Bundesverwaltungsgericht, 2011-07-21, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-6665_2010

FR: TAF B-6665/2010 du 21 juillet 2011

IT: TAF B-6665/2010 del 21 luglio 2011

Regeste

Widerspruchssachen

Erwägungen

E. 1

Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der verlangte Kostenvorschuss wurde fristgemäss geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

E. 2

Zunächst rügt die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe es versäumt, den von ihr im Widerspruchsverfahren geltend gemachten Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke in der Schweiz zu prüfen. Diesbezüglich verweist die Vorinstanz auf ihr Schreiben vom 23. Dezember 2009. Darin erklärte sie der Beschwerdeführerin, dass in casu die Karenzfrist noch nicht abgelaufen sei. Aus diesem Grunde müsse der Gebrauch der Widerspruchsmarke vorliegend nicht geprüft werden, und es werde kein zweiter Schriftenwechsel durchgeführt.

E. 2.1

Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

E. 2.2

Die Widerspruchsmarke wurde am 17. Mai 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt [SHAB] publiziert. Demnach lief die Widerspruchsfrist bis zum 17. August 2006 (Art. 31 Abs. 2 MSchG i.V.m. Art. 2 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]), und die Karenzfrist von da an fünf Jahre, d.h. bis zum 17. August 2011. Da die Karenzfrist somit noch nicht abgelaufen ist, ist die Vorinstanz zu Recht nicht

auf das Argument der Beschwerdeführerin, die Widerspruchsmarke sei nicht gebraucht worden, eingegangen. Aus diesem Grund ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin auch unerheblich, in welcher Form und für welche Dienstleistungen die Widerspruchsmarke bis anhin effektiv gebraucht worden ist.

E. 3

Die Beschwerdeführerin macht im Weiteren geltend, bei der Widerspruchsmarke handle es sich um eine Defensivmarke. Auf diese Rüge ist indessen nicht weiter einzugehen, da nach Lehre und Rechtsprechung die Widerspruchsgründe auf die relativen Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG beschränkt sind. Die Frage, ob die Widerspruchsmarke eine Defensivmarke darstellt, bildet demnach nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts [BVGer] B-4151/2009 vom 7. Dezember 2009 E. 3.2 - Gokay / Gokay Spierer [fig.], und B-6767/2007 vom 16. Dezember 2009 E. 6 f. - La City / T-City).

E. 4

Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG).

E. 4.1

Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 - Kamillosan).

E. 4.2

Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - Apiella, BGE 122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts [BGer] 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 - Yello).

E. 5

In einem ersten Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.

E. 5.1

Gleichartigkeit liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 - EFE [fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf: Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 35).

E. 5.2

Dienstleistungen sind dann gleichartig, wenn sie im weitesten Sinne verstanden dem gleichen Markt zuzurechnen sind. Im Vordergrund steht die Frage nach einer einheitlichen Organisationsverantwortung, respektive ob der Abnehmer die beiden Dienstleistungen als sinnvolles Leistungspaket wahrnimmt (Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 851 f.; vgl. auch Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 35; Gallus Joller, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin, Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 3, N. 290). Die Zuordnung zum selben Markeninhaber hängt namentlich von der Art und dem Verwendungszweck der strittigen Dienstleistungen ab (Willi, a.a.O., Art. 3, N. 35; Joller, a.a.O., Art. 3, N. 280 ff.; Urteil des BVGer B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4 - Quadrat [fig.] / Quadrat [fig.]). Die Klasseneinteilung kann ein Indiz sein, präjudiziert aber entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin die Beurteilung der Gleichartigkeit nicht. Hinzu kommt, dass die Indizwirkung der Zugehörigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben Klasse zumindest schwächer ist, als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (Urteil des BVGer B-7698/2008 vom 4. Dezember 2009 E. 4.5.1 - Etavis / Estavis, mit Verweis auf: Marbach, SIWR III/1, N. 799 f., und Kaspar Landolt, Die Dienstleistungsmarke, Bern 1993, S. 90).

E. 6

Die Widerspruchsmarke ist für folgende Dienstleistungen eingetragen: Klasse 38: Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, drahtlose Telekommunikation, Ausstrahlung von Live-Produktionen, nämlich Echtzeitübertragung von Audio- und Videoinhalten (streaming). Klasse 41: Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming). Die angefochtene Marke wird für folgende Dienstleistungen beansprucht: Klasse 38: Telekommunikation und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation; Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen; elektronische Übermittlung von Informationen; Internetdienstleistungen, nämlich Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank zum Einspeisen und Herunterladen von Informationen mittels elektronischer Medien; Verschaffen des Zugriffs auf globale Computernetzwerke (Internet), Datenbanken und Websites zum Zweck des Verschaffens elektronischer Abstimmungsmöglichkeiten im Internet (elektronisches Votieren); Verschaffen von Zugang zu globalen Computernetzwerken (Internet) und Datenbanken. Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Produktion von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informationen, Filmen,

Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio-, Video- und Multimediainhalten; Redaktion von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio- und Multimediainhalten; Publikation von Begleitmaterial zu Fernseh- und Radiosendungen; Verschaffen des Zugriffs auf interaktive Informationen und Bild- oder Ton-Bildmaterial aus Computerdatenbanken und dem Internet im Bereich der Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportlicher und kultureller Aktivitäten. Klasse 42: Erstellen von Internetseiten; Programmieren von Internetseiten. Die massgeblichen Verkehrskreise werden bezüglich dieser Dienstleistungen aus dem breiten Publikum, aber auch aus Fachleuten gebildet.

E. 7

Die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke wurden im angefochtenen Entscheid als gleich respektive als gleichartig qualifiziert, mit Ausnahme der Dienstleistung "sportliche Aktivitäten" (Klasse 41) der angefochtenen Marke. Bezüglich dieses Punktes wird der vorinstanzliche Entscheid denn auch nicht angefochten.

E. 7.1

Die Vorinstanz erachtete die von der angefochtenen Marke beanspruchten Dienstleistungen "Telekommunikation und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation" (Klasse 38) und die von der Widerspruchsmarke beanspruchte "drahtlose Telekommunikation" (Klasse 38) als identisch, was von den Parteien nicht bestritten wird. Zumindest eine hochgradige Gleichartigkeit dürfte auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zu bejahen sein.

E. 7.2

Die Vorinstanz vertrat zudem die Ansicht, die "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen" (Klasse 38) der angefochtenen Marke seien gleich zu den ebenfalls in Klasse 38 registrierten Dienstleistungen "Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Live-Produktionen, nämlich Echtzeitübertragung von Audio- und Videoinhalten (streaming)" der Widerspruchsmarke.

E. 7.2.1

Die Beschwerdeführerin bestreitet bezüglich dieser Dienstleistungen das Bestehen einer Gleichartigkeit. Zur Begründung weist sie darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin in Bezug auf die in den Klassen 38 und 41 beanspruchten Dienstleistungen einzig die Ausstrahlung der umschriebenen Dienstleistungen in Form des "Streaming" habe registrieren lassen. Streaming-Media sei ein Oberbegriff für Streaming von Audio und Video, insbesondere im Internet und bezeichne aus einem Rechnernetz empfangene und gleichzeitig wiedergegebene Audio- und Videodaten. Der Vorgang der Datenübertragung selbst nenne man Streaming, und "gestreamte" Programme würden als Live-Stream bezeichnet. Beim Live-Stream handle es sich nicht um Rundfunk. Denn während beim Rundfunk ein Sender von einer Vielzahl von Empfängern empfangen werden könne, werde Streaming für jeden Benutzer gesondert auf dessen Anforderung hin als Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen dem Medienserver des Senders und dem Rechner des Benutzers realisiert, was dem Gedanken des Rundfunks widerspreche. Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, beim "Streaming" handle es sich um die Echtzeitübertragung von Inhalten, mithin lediglich um einen bestimmten Übertragungsmodus bzw. ein bestimmtes technisches Format der Übertragung. Das Wesen

der eingetragenen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke werde durch die Beschränkung auf dieses Format in keiner Art und Weise beeinflusst. Unabhängig vom technischen Format dieser Telekommunikations-, Übermittlungs- und Ausstrahlungsdienstleistungen handle es sich um identische bzw. hochgradig gleichartige Dienstleistungen.

E. 7.2.2

Mit der Streaming-Technologie lassen sich Radio- und Fernsehsendungen über das Internet übertragen, und zwar ausschliesslich oder parallel zur Ausstrahlung im Radio oder Fernsehen. Die Zuführung der Inhalte erfolgt an viele Teilnehmer gleichzeitig und ohne Zeitverlust, weswegen die Teilnehmer - anders als im Falle des Podcasting - an die Programmzeiten des Senders gebunden sind (vgl. Eckhard Ratjen, Vermarktung und Verletzung von Verwertungsrechten an aufgezeichneten Sportveranstaltungen, Göttingen 2010, S. 57; Tobias Baumgartner, Technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Privatvervielfältigung im digitalen Umfeld, Zürich 2006, S. 14; Dieter Meier, Fernsehen: Neue Verbreitungsformen und ihre rechtliche Einordnung, in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2007, S. 557 ff., S. 558; Tages-Anzeiger vom 8. September 2010 S. 4 [Schweizer Fernsehen soll neuen Polit-Kanal im Internet erhalten]). Auf Grund der vorangehenden Ausführungen kann der Beschwerdegegnerin zugestimmt werden, dass es sich bei Streaming lediglich um einen bestimmten Übertragungsmodus bzw. ein bestimmtes technisches Format der Übertragung von Radio- oder Fernsehprogrammen handelt. Die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen "Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, Ausstrahlung von Live-Produktionen, nämlich Echtzeitübertragung von Audio- und Videoinhalten (streaming)" und die von der angefochtenen Marke beanspruchten "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausstrahlung von Radio- und Fernsehsendungen" stellen ein wirtschaftlich sinnvolles Leistungspaket dar, weswegen die Gleichartigkeit zu bejahen ist.

E. 7.3

Die angefochtene Marke wird zudem von den Dienstleistungen "elektronische Übermittlung von Informationen; Internetdienstleistungen, nämlich Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank zum Einspeisen und Herunterladen von Informationen mittels elektronischer Medien; Verschaffen des Zugriffs auf globale Computernetzwerke (Internet), Datenbanken und Websites zum Zweck des Verschaffens elektronischer Abstimmungsmöglichkeiten im Internet (elektronisches Votieren); Verschaffen von Zugang zu globalen Computernetzwerken (Internet) und Datenbanken" (Klasse 38) beansprucht. Diese Dienstleistungen werden von der Vorinstanz als gleichartig zu den Telekommunikationsdienstleistungen der Widerspruchsmarke beurteilt, da sich die genannten Dienstleistungen oftmals überschneiden könnten. Der Abnehmer ordne derartige Dienstleistungen ohne Weiteres auch einem Programmhersteller zu, so dass sich daraus eine Gleichartigkeit der betreffenden Dienstleistungen ergebe. Gleiches gelte für die in der Klasse 41 angefochtenen Dienstleistungen "Verschaffen des Zugriffs auf interaktive Informationen und Bild- oder Ton-Bildmaterial aus Computerdatenbanken und dem Internet im Bereich der Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportlicher und kultureller Aktivitäten" sowie für das "Erstellen von Internetseiten; Programmieren von Internetseiten" in der Klasse 42. Auch diese seien aus denselben Gründen zu den Telekommunikationsdienstleistungen Audio- und TV-Ausstrahlungen (Klasse 38) der Widerspruchsmarke als gleichartig zu beurteilen. Bei all den genannten Dienstleistungen handle es sich um solche, welche es zumindest einer Person ermögliche, mit einer anderen

durch ein sinngemäss wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Auf den jeweiligen Inhalt (in casu Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten) komme es diesbezüglich nicht an, da bei diesen Dienstleistungen die technische Tätigkeit im Vordergrund stehe.

E. 7.3.1

Telekommunikation (Klasse 38) umfasst nach den erläuternden Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza im Wesentlichen Dienstleistungen, die es zumindest einer Person ermöglichen, mit einer anderen durch ein sinnesmässig wahrnehmbares Mittel in Verbindung zu treten. Solche Dienstleistungen umfassen diejenigen, (1) welche es einer Person gestatten, mit einer anderen zu sprechen, (2) welche Botschaften von einer Person an eine andere übermitteln, und (3) welche akustische oder visuelle Übermittlungen von einer Person an eine andere gestatten (Rundfunk und Fernsehen; vgl. die erläuternden Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza, Klasse 38, 9. Auflage). Zur Telekommunikation gehören somit kurz gefasst die Sprachkommunikation (z.B. Telefonie), die Textkommunikation, die Bildkommunikation, die Datenkommunikation (z.B. über das Internet), Rundfunk und Fernsehen (Der Brockhaus, Computer und Informationstechnologie, Mannheim 2003, S. 887; Fridhelm Bergmann / Hans-Joachim Gerhardt / Wolfgang Froberg [Hrsg.], Taschenbuch der Telekommunikation, Leipzig 2003, S. 20; vgl. auch Urteil des BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 3.2 - SAP / ;asap [fig.]).

E. 7.3.2

Die Datenkommunikation über das Internet stellt nicht nur eine Form von Telekommunikation dar, wie oben ausgeführt wurde, sondern auf Grund der neueren technischen Entwicklung (Stichwort WLAN, vgl. www.teltarif.ch/wlan) auch eine Form von drahtloser Telekommunikation, wie sie von der Widerspruchsmarke beansprucht wird. Auf Grund dieser engen Verknüpfung zwischen Internet und sonstiger Telekommunikation (vgl. Urteil des BVGer B-2844/2009 vom 28. Mai 2010 E. 3.22 - SAP / ;asap [fig.]) liegt aus Sicht der betroffenen Abnehmerkreise und entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin eine Gleichartigkeit zwischen den von der angefochtenen Marke beanspruchten Internetdienstleistungen der Klasse 38 ("elektronische Übermittlung von Informationen; Internetdienstleistungen, nämlich Verschaffen von Zugang auf eine Datenbank zum Einspeisen und Herunterladen von Informationen mittels elektronischer Medien; Verschaffen des Zugriffs auf globale Computernetzwerke (Internet), Datenbanken und Websites zum Zweck des Verschaffens elektronischer Abstimmungsmöglichkeiten im Internet (elektronisches Votieren); Verschaffen von Zugang zu globalen Computernetzwerken (Internet) und Datenbanken") und der von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistung "drahtlose Telekommunikation" (Klasse 38) vor (vgl. auch Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in sic! 2004 S. 229 E. 8 - TNT / TNT).

E. 7.3.3

Definitionsgemäss handelt es sich bei Telekommunikationsdienstleistungen um reine Übertragungs- respektive Übermittlungsdienstleistungen. Bei diesen ist kein direkter Bezug zu den Dienstleistungen der angefochtenen Marke "Erstellen von Internetseiten; Programmieren von Internetseiten" in der Klasse 42 ersichtlich, denn bei diesen Programmierungs-Dienstleistungen geht es nicht direkt darum, Daten zu übertragen

respektive Botschaften zu übermitteln, wie dies die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38) tun. Auf Grund dieser zum Teil weit gefassten Dienstleistungen (insbesondere "drahtlose Telekommunikation") lassen sich nicht alle konkret bezeichneten Waren und Dienstleistungen sperren, die (entfernt) etwas mit Telekommunikation zu tun haben oder haben könnten (vgl. RKGE in sic! 2004 S. 229 E. 8 - TNT / TNT). Eine Gleichartigkeit ist erst bezüglich der Dienstleistungen "Verschaffen des Zugriffs auf interaktive Informationen und Bild- oder Ton-Bildmaterial aus Computerdatenbanken und dem Internet im Bereich der Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung sowie sportlicher und kultureller Aktivitäten" (Klasse 41) der angefochtenen Marke zu bejahen.

E. 7.4

Im Weiteren qualifizierte die Vorinstanz die "Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming)" (Klasse 41) der Widerspruchsmarke als identisch zur "Produktion von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio-, Video- und Multimediainhalten" (Klasse 41) der angefochtenen Marke. Die Beschwerdeführerin bemängelt diesbezüglich, die Beschwerdegegnerin habe nur das Streaming von Audio- und Videoinhalten sowie Fernsehprogrammen etc. registrieren lassen. Hieraus gehe hervor, dass lediglich die Ausstrahlungsform kennzeichnungsrechtlich geschützt werden solle. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke für die Produktion von "Streaminginhalten" im Bereich Audio und Video registriert worden sei, bedeute nichts anderes, als dass die bloße Weiterverbreitung registriert sei. Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, die Widerspruchsmarke sei für die Produktion von Audio- und Videoinhalten in der Klasse 41 geschützt; das technische Format oder Medium der angebotenen Produktionsdienstleistungen sei für die Bejahung der Dienstleistungsidentität respektive -gleichartigkeit gänzlich unmassgeblich.

E. 7.4.1

Nach den erläuternden Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza umfasst die Klasse 41 im Wesentlichen Dienstleistungen von Personen oder Einrichtungen, die auf die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten von Menschen oder Tieren gerichtet sind, sowie Dienstleistungen, die der Unterhaltung dienen oder die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen sollen. Die Klasse 41 beinhaltet somit keine technischen Dienstleistungen. Insofern kann der Beschwerdeführerin nicht gefolgt werden, dass die Widerspruchsmarke nur für die Ausstrahlungsform respektive deren Weiterverbreitung beansprucht wird. Vielmehr ist das Dienstleistungsverzeichnis in Verbindung mit den erläuternden Anmerkungen zur Klassifikation von Nizza dahingehend zu interpretieren, dass das Widerspruchszeichen für die Produktion von Audio- und Videoinhalten, welche mittels Streaming-Technologie verbreitet werden, geschützt ist. Diese Dienstleistung ist, wenn nicht identisch, so doch hochgradig gleichartig zur "Produktion von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik, Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio-, Video- und Multimediainhalten" (Klasse 41) der angefochtenen Marke.

E. 7.5

Die Vorinstanz hat weiter festgestellt, die "Redaktion von Fernseh- und Radiosendungen sowie Internetinhalte in Form von Daten, Informationen, Filmen, Musikclips, Musik,

Radio- und Fernsehsendungen, Text-, Audio- und Multimediainhalten; Publikation von Begleitmaterial zu Fernseh- und Radiosendungen" der angefochtenen Marke seien gleichartig zur "Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming)" der Widerspruchsmarke, da zwischen Produktion, Redaktion und Publikation der genannten Sendungen keine klaren Grenzen gezogen werden könnten, und diese Dienstleistungen oft auch von denselben Unternehmen angeboten würden. In der Tat finden die Produktion, Redaktion und Publikation von Fernseh- und Radiosendungen häufig unter der Verantwortung eines einzigen Medienunternehmens statt; dieses publiziert auch Begleitmaterial wie DVDs oder Merkblätter zu ausgestrahlten Sendungen (vgl. etwa: www.shop.sf.tv/; www.kassensturz.sf.tv [Merkblätter]). Deshalb dürfen die angesprochenen Verkehrskreise von einer einheitlichen Kontrolle durch einen übereinstimmenden Markeninhaber ausgehen. Die Vorinstanz hat daher die Gleichartigkeit zwischen den vorgenannten Dienstleistungen zu Recht bejaht.

E. 7.6

In der angefochtenen Verfügung führte die Vorinstanz im Weiteren aus, in Bezug auf die Dienstleistungen "Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; kulturelle Aktivitäten" (Klasse 41) der angefochtenen Marke ergäben sich zudem vor allem inhaltliche Überschneidungen zur "Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming)" der Widerspruchsmarke, was ebenfalls für eine Gleichartigkeit spreche. Bei den Audio- und Videoinhalten könne es sich je nach Sendung bzw. Inhalt um Erziehung und Ausbildung, um Unterhaltung oder um kulturelle Aktivitäten als solche handeln; die von der Widerspruchsmarke geschützten Publikationsdienstleistungen könnten auch die Produktion von Erziehungs-, Ausbildungs-, Unterhaltungs- und Kulturinhalten (in Form von Audio- und Videoinhalten) umfassen. Die Beschwerdegegnerin pflichtet dieser Argumentation bei und betont, dass Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten die geradezu typischen Inhalte bzw. Anwendungsbereiche von Audio- und Videoproduktionen seien. Würde lediglich auf den möglichen Inhalt von Audio- und Videoproduktionen abgestellt, müssten alle Dienstleistungen, welche von der Klasse 41 erfasst werden, als gleichartig zur "Produktion von Audio- und Videoinhalten" angesehen werden, denn solche Produktionen können jedes erdenkliche Thema zum Inhalt haben. Konsequenterweise hätte dann aber die Vorinstanz die von der angefochtenen Marke beanspruchten "sportlichen Aktivitäten" ebenfalls als gleichartig zur Produktionsdienstleistung des Widerspruchszeichens qualifizieren müssen, was sie indessen nicht getan hat. Der von der Vorinstanz in Bezug auf die "Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming)" gezogene Gleichartigkeitsbereich geht daher nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zu weit. Erziehung und Ausbildung sind primär eine Domäne von Schulen jeder Bildungsstufe, Kindertagesstätten und Kindergärten. Diese produzieren in der Regel keine Audio- und Videoinhalte. Das angesprochene Publikum wird daher die Dienstleistungen "Produktion von Audio- und Videoinhalten (streaming)" und "Erziehung, Ausbildung" nicht dem gleichen Markeninhaber zuordnen. Unterhaltung und kulturelle Aktivitäten sind dagegen Dienstleistungen, welche nicht nur, aber auch von solchen Unternehmen angeboten werden, welche Audio- und Videoinhalte produzieren, denn Unterhaltung respektive kulturelle Aktivitäten, welche ebenfalls regelmässig zur Unterhaltung des Publikums beitragen dürften, gehören typischerweise zum Kerngeschäft von solchen Unternehmen. Diesbezüglich ist eine Gleichartigkeit zu bejahen.

E. 8

Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss / Boks; Marbach, SIWR III/1, N. 864). Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild, und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b - Boss / Boks). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Marbach, SIWR III/1, N. 875; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4 - McDONALD'S / McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 122 III 382 E. 5a - Kamillosan; BGE 119 II 473 E. 2c - Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 - Mikron [fig.] / Mikromat [fig.]).

E. 8.1

Die Widerspruchsmarke besteht aus der 3 Elemente umfassenden Wortreihenfolge "HOME BOX OFFICE", die angefochtene Marke aus der 2 Elemente umfassenden Wortreihenfolge "Box Office". Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Grossbuchstaben gehalten ist, die angefochtene Marke dagegen in Gross- und Kleinbuchstaben, bleibt nicht nachhaltig im Gedächtnis haften und vermag deshalb den Gesamteindruck nicht zu prägen (vgl. RKGE in sic! 2001 S. 813 E. 4 - Viva / CoopViva [fig.]). Die unterschiedliche Schreibweise der beiden Marken kann somit entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht als zusätzliches Unterscheidungsmerkmal berücksichtigt werden. Die angefochtene Marke ist komplett im Widerspruchszeichen enthalten, stimmen die Vergleichszeichen doch in der Wortreihenfolge "Box Office" überein. Diesbezüglich ist eine Zeichenidentität in klanglicher und schriftbildlicher Hinsicht zu bejahen. Die Widerspruchsmarke enthält zusätzlich das (englische) Wort "Home" als Anfangselement, welches als einsilbiges Wort, nämlich "Houm", ausgesprochen wird.

E. 8.2

Was den Sinngehalt der zu vergleichenden Marken betrifft, führt die Vorinstanz aus, die englischen Begriffe "Home Box Office" würden mit "Heim Kiste Büro" ins Deutsche übersetzt; der Ausdruck "Box Office" habe zudem die Bedeutung von "Abendkasse, Theaterkasse". Indem beim angefochtenen Zeichen das erste Wort fehle, verfügten die Vergleichszeichen zwar über einen Unterschied beim Sinngehalt. In Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeit der Vergleichszeichen bestünden jedoch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenügenden Unterschiede, welche die Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen zu kompensieren vermöchten. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin versteht das massgebende Publikum im Zusammenhang mit den von der Beschwerdegegnerin angebotenen Pay-TV-Dienstleistungen unter dem Begriff "Home Box Office" nichts anderes als den Decoder, also die sogenannte Set-up-Box zur Entschlüsselung von Pay-TV-Programmen für das Heimkino. Demgegenüber bedeute das einzutragende Zeichen "Box Office" im Wesentlichen "Billettschalter am Eingang des Kinos"; zudem werde der Begriff für Einnahmen verwendet, die ein Kinofilm während der Spielzeit in Kinos erwirtschaftete. Bezüglich der Bekanntheit des Begriffs "Box Office" beim massgeblichen Publikum vertritt die Beschwerdeführerin widersprüchliche Ansichten, worauf die Beschwerdegegnerin zu Recht hinweist: Auf Seite 14 der Beschwerdeschrift meint die Beschwerdeführerin in Übereinstimmung mit der Beschwerdegegnerin, dieser Begriff dürfte dem massgebenden Publikum wohl nicht (mehr) bekannt sein. Auf Seite 17 der Beschwerdeschrift geht sie dagegen von dessen Bekanntheit aus. Die

Beschwerdegegnerin stellt in Abrede, dass die Abnehmer die Marke "Home Box Office" als Hinweis auf eine "Set-up-Box" (recte: "Set-Top-Box") zur Entschlüsselung von Pay-TV-Programmen für das Heimkino verstünden. Dies vermag denn die Beschwerdeführerin auch nicht zu belegen. Mit der Vorinstanz ist dafür zu halten, dass die englischen Wörter "home", "box" und "office" zum englischen Grundwortschatz der angesprochenen Verkehrskreise gehören. Sie werden im Sinne von "Heim", "Kiste" und "Büro" verstanden (vgl. Langenscheidts e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0). "Box office" stellt zudem - im Gegensatz zu "home box office" - ein Ausdruck der englischen Sprache dar. Er bedeutet "(Theater-) Kasse" respektive "Einspielergebnis" (vgl. Langenscheidts e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch 5.0), was indessen nur einer Minderheit des angesprochenen Publikums vertraut sein dürfte, wie auch die Beschwerdegegnerin und teilweise auch die Beschwerdeführerin geltend machen. Da dem angefochtenen Zeichen das erste Element "home" fehlt, darf von einem unterschiedlichen Sinngehalt der Vergleichszeichen ausgegangen werden. Der Sinngehalt ist indessen nicht derart ausgeprägt verschieden, dass dadurch die vorangehend festgestellte klangliche und visuelle Ähnlichkeit kompensiert werden könnte (vgl. etwa: Urteil des BVerG B-142/2009 vom 6. Mai 2009 E. 5.4 - Pulcino / Dolcino).

E. 8.3

Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass sich die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke trotz unterschiedlichem Sinngehalt ähnlich sind.

E. 9

Es ist nun an einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht.

E. 9.1

Der Schutzzumfang der Widerspruchsmarke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft. Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidungskraft zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder auf Grund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des BVerG 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 - Yello). Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Begriff "Home Box Office" sei für die angebotenen Dienstleistungen und die registrierten Klassen durchaus beschreibender Natur, was die Vorinstanz faktisch anerkenne. Gestützt auf welche Überlegungen die Beschwerdeführerin zu diesem Schluss gelangt, bringt sie nicht vor, was die Beschwerdegegnerin zu Recht bemängelt. Fest steht, dass die Vorinstanz der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 38 und 41 kein direkt beschreibender Sinngehalt entnommen, und ihr mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft zugeschrieben hat. Dies trifft auch nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts zu: Weder die ganze Wortreihenfolge "Home Box Office" noch die einzelnen Elemente beschreiben aus Sicht der angesprochenen Öffentlichkeit die noch strittigen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke. Der Umstand, dass das zweite und dritte Wort der Widerspruchsmarke zusammen einen Ausdruck der englischen Sprache darstellen ("Box Office"), der im Zusammenhang mit Fernsehprogrammen als anspielend

qualifiziert werden könnte (vgl. Ziff. D.6 der angefochtenen Verfügung), ist im vorliegenden Fall unbeachtlich, da der Ausdruck dem angesprochenen Publikum nicht bekannt sein dürfte (vgl. E. 8.2). Somit verfügt die Widerspruchsmarke über einen normalen Schutzzumfang.

E. 9.2

Die angefochtene Marke unterscheidet sich von der Widerspruchsmarke dadurch, dass sie das Anfangselement der Widerspruchsmarke "Home" weglässt. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin prägt dieser Wortbestandteil die Widerspruchsmarke, zumal dieser am Anfang stehe und sich damit in Bezug auf Klang, Schriftbild und Sinngehalt von der angefochtenen Marke unterscheide. Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, die Übereinstimmung in der Wortsequenz "Box Office" präge den sinngehaltlichen Gesamteindruck beider Marken ausschliesslich und werde nicht durch das zusätzliche Wort "Home" (Verweis auf die Nutzung oder Anwendung zu Hause) in der Widerspruchsmarke kompensiert. Insbesondere führe der Zusatz "Home" nicht zu einer neuen sinngehaltlichen Einheit, innerhalb derselben die Wortsequenz "Box Office" nur noch als untergeordneter Teil erscheine. Übereinstimmungen oder Abweichungen im Wortanfang haben oft besonderes Gewicht (Gallus Joller, a.a.O., Art. 3, N. 150). Bei einem zusätzlichen Element im Wortanfang dürfte diese Regel aber nur dann zutreffen, wenn dieses Element prägender Natur ist. Die Widerspruchsmarke weist als erstes Element das zusätzliche Wort "Home" auf. Dieses Element kann im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen als Anspielung auf eine Dienstleistung, welche zu Hause in Empfang genommen oder konsumiert wird, und insofern als Anspielung auf eine "Heimvariante" der beanspruchten Dienstleistungen verstanden werden. So gesehen ist "Home" zwar nicht direkt beschreibend, aber entsprechend auch kein den Gesamteindruck prägender Bestandteil der Widerspruchsmarke. Dafür spricht auch, dass "Home" ein lediglich einsilbiges Wort darstellt. Die Widerspruchsmarke unterscheidet sich folglich nicht in einem prägenden Element von der angefochtenen Marke, stimmt jedoch mit der angegriffenen Marke im kennzeichnungsstärkenden, weil dem Publikum nicht bekannten Element "Box Office" überein (vgl. E. 9.1), was für die Verwechselbarkeit spricht. Hinzu kommt, dass sich die Vergleichszeichen reimen, weshalb sie infolge des ähnlichen Wortklanges grundsätzlich als verwechselbar gelten (vgl. Lucas David, a.a.O., Art. 3, N. 22).

E. 9.3

Auf Grund des Gesagten sind somit Fehlzurechnungen nicht auszuschliessen, weshalb eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG in Bezug auf die identischen respektive gleichartigen Dienstleistungen zu bejahen ist.

E. 10

Die Beschwerde ist somit nur teilweise gutzuheissen und der angefochtenen Marke "Box Office" für die nicht als gleichartig beurteilten Dienstleistungen "Erstellen von Internetseiten; Programmieren von Internetseiten" (Klasse 42) sowie "Erziehung, Ausbildung" (Klasse 41) Markenschutz zu gewähren. Insoweit ist der angefochtene Entscheid aufzuheben. Mit Bezug auf die übrigen Dienstleistungen ist die Beschwerde abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.

E. 11

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin teilweise kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

E. 11.1

Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3 - Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festzulegen, wobei die Beschwerdeführerin davon drei Viertel (Fr. 3'000.-) und die Beschwerdegegnerin einen Viertel (Fr. 1'000.-) zu tragen hat.

E. 11.2

Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2 VGKE auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Angesichts des Umstands, dass die Beschwerdeführerin etwa zu einem Viertel und die Beschwerdegegnerin zu drei Vierteln obsiegt, hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine entsprechend ermässigte Parteientschädigung zu zahlen. Im vorliegenden Fall erscheint, ausgehend von einer Kostennote von Fr. 5'890.-, eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- (exkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren als angemessen.

E. 11.3

Da der vorinstanzliche Entscheid teilweise aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Die Beschwerdeführerin hat drei Viertel der von der Beschwerdegegnerin geleisteten und von der Vorinstanz zurückbehaltenen Widerspruchsgebühr (Fr. 800.-) zu bezahlen (Fr. 600.-). Zusätzlich ist der Beschwerdegegnerin für das erstinstanzliche Verfahren zu Lasten der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 500.- (exkl. MWSt), basierend auf der ursprünglich von der Vorinstanz für einen einfachen Schriftenwechsel auferlegten Parteientschädigung von Fr. 1'000.-, zuzusprechen.

E. 12

Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.